

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID
(Regel 66 PCT)

An:

MEYERS, Hans-Wilhelm
c/o Patentanwälte von Kreisler
Selling, Werner
Postfach 10 22 41
50462 Köln
ALLEMAGNE

AvK	Sg	W	Da	Hi	HPJ	ME	TW	JH	KB
09. AUG. 2004									
CS	K	FG. 10.04.04							

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr)

06.08.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
031335woMe/sto

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von **2 Monat(en)**
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/08369

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
29.07.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
30.07.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
B01D9/02

Anmelder
HOFFMANN, Kurt

1. Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I ☒ Grundlage des Bescheids
 - II ☐ Priorität
 - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV ☒ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
3. Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 30.11.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Persichini, C

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
Ipinazar, P
Tel. +49 89 2399-8131



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-32 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-27 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/12-12/12 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt PCT/PEA/405) hat der Anmelder:

- ☐ die Ansprüche eingeschränkt.
- ☐ zusätzliche Gebühren entrichtet.
- ☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.
- ☒ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.

2. ☐ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern:

3. Daher wurde zur Erstellung dieses Bescheids eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:

- ☐ alle Teile.
- ☒ die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. 1-21,26,27 beziehen.

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|
| 1. Feststellung | Ansprüche | 17,27 |
| Neuheit (N) | Ansprüche | |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ansprüche | |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ansprüche | |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

**SCHRIFTLICHER BESCHEID
BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/08369

D1: US-A-5 011 663

Zu Punkt IV

Die vorliegende internationalen Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse der Regel 13.1 und 2 PCT ("Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung")

1. Die unabhängigen Produktansprüche 17 (Kristalle) und 24 (Dreiphasensystem) weisen weder gemeinsamen Merkmale noch ein gemeinsames erfinderisches Konzept auf. Die in diesen Ansprüchen definierten Gegenstände sind daher untereinander nicht in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine **erfinderische** Idee verwirklichen.
2. Die gemeinsamen Merkmale der unabhängigen Ansprüche 18 und 22 (bezüglich Anspruch 21 vgl. Ziffer 1.4 dieses Bescheids) definieren eine Vorrichtung, bei der eine Vielzahl von Probengefäßen zu einem Probenträger angeordnet sind und bei der in jedem Probengefäß mindestens ein Teilbereich vorhanden ist, der von dem übrigen Probengefäß durch seitliche (Zwischen)wände abgetrennt ist, wobei die seitlichen (Zwischen)wände nach oben hin niedriger sind als die seitlichen Wände des Probengefäßes. Solche Vorrichtungen sind aber bekannt (vgl. D1, Anspruch 1). Die in den Ansprüchen 18 und 22 definierten Gegenstände sind daher untereinander nicht in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine **erfinderische** Idee verwirklichen.
3. Der vorliegende Anspruchssatz umfasst somit drei Gruppen von Gegenständen, die die Anforderungen der Regel 13.1 und 2 PCT nicht erfüllen:

Gruppe 1,	gebildet durch den unabhängigen Verfahrensanspruch 1, den unabhängigen Produktanspruch 17, den unabhängigen Vorrichtungsanspruch 18, den unabhängigen Verwendungsanspruch 26 und die abhängigen Ansprüche 2-16, 19-21 und 27;
Gruppe 2,	gebildet durch den unabhängigen Vorrichtungsanspruch 22, den unabhängigen Verwendungsanspruch 26 und den abhängigen Anspruch 23;
Gruppe 3,	gebildet durch den unabhängigen Produktanspruch 24, den unabhängigen Verwendungsanspruch 26 und den abhängigen Anspruch 25;

4. Auf eine entsprechende Aufforderung (vgl. Schreiben vom 09/06/2004), hat die Anmelderin weder die Ansprüche auf eine der drei Gruppen eingeschränkt, noch zusätzliche Prüfungsgebühren bezahlt. Daher wird der Prüfung der in den Ansprüchen zuerst genannte Gegenstand, d.h. der in der Gruppe 1 definierte Gegenstand, zugrunde gelegt.

Zu Punkt V

1. Der vorliegende Anspruchssatz erfüllt nicht die Erfordernisse des Art. 6 PCT:
 - 1.1 In Anspruch 1 scheinen wesentliche Merkmale zu fehlen, die überhaupt erst die Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe (vgl. Beschreibung, Seite 5, Zeilen 17 - 26) ermöglichen.
Die mittlere Phase muss ganz bestimmte Eigenschaften haben, wenn in ihr die wässrige Lösung eine vierte Phase bilden soll, die sich nicht auflöst, aus der aber dennoch Diffusion von Wasser durch die mittlere Phase in die wasseranziehende untere Phase möglich ist (dabei muss die wässrige Lösung nicht mit der unteren Phase in Kontakt stehen; vgl. Beschreibung, z.B. Seite 8, Zeile 10 bis Seite 9, Zeile 3 sowie Ansprüche 5 und 6; siehe auch Anspruch 11).
Auch die Merkmale der Ansprüche 2 und 8 scheinen im Lichte der Beschreibung (vgl. Seite 6, Zeilen 7 - 20) wesentlich zu sein. Dasselbe gilt für die Merkmale des Anspruchs 9.
 - 1.2 Die Merkmale der Ansprüche 3 und 4 scheinen nicht konsistent mit den Merkmalen des Anspruchs 1 zu sein.
 - 1.3 Es ist nicht klar, was in Anspruch 7 "Ausgrenzung" bedeuten soll. Unter "Ausbuchtung" wird "Ausbuchtung des Gefäßes" verstanden.
 - 1.4 Anspruch 21 wird gemäß Regel 6.4(a) PCT als von Anspruch 18 abhängig angesehen, da er sämtliche Merkmale dieses Anspruchs (und ausserdem der Ansprüche 19 und 20) enthält. Er sollte entsprechend formuliert werden, so dass dann auch die Forderung des Art. 6 PCT nach "Knappheit" erfüllt ist.
 - 1.5 Es sollte in Anspruch 18 (21) klargestellt werden, welche seitlichen Wände jeweils gemeint sind.

- 1.6 Es ist unklar, was in Anspruch 26 beansprucht werden soll (Verwendung eines Verfahrens zur Kristallisation von Makromolekülen zur Kristallisation von Makromolekülen? Weder "automatisierte Kristallisation" noch "automatisiertes Screening" sind definiert.)
- 1.7 Es ist unklar, was in Anspruch 27 beansprucht werden soll (weder sind die Kristalle neu - vgl. Ziffer 2 diese Bescheids -, noch ist eine Analyseverfahren definiert).
2. Ein Produkt wird nicht schon dadurch neu, dass es mit einem neuen Verfahren hergestellt wird. Nach bekannten Verfahren hergestellten Kristalle von Makromolekülen (vgl. Anmeldungsbeschreibung Seiten 2 - 5) sind daher als neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch 17, ihre Struktur für als neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch 27 anzusehen.
Anspruch 17 und 27 erfüllen nicht die Erfordernisse des Art. 33(2) PCT.